

平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

「日中韓における特許無効審判についての制度及び  
統計分析に関する調査研究」報告書

平成 28 年 11 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

- ・使用証拠については公証や認証を要するものの、証拠として認定される事案が少ない。
- ・販売に関する事実を証明する証拠の場合は連続性が問われる。時間的な断絶があり、連続していない場合、証拠として採用されることは難しい。
- ・実物の証拠を提出する場合、その日付が重要となる。それが真実であることを証明しなければならない。
- ・事実の証明について、それが技術的内容であるならば、なるべく出願しておくことを勧める。クレームを広めに記載して出願しておけば、それが公開されたとき確かな証拠となるからである。
- ・認証等は慣れれば負担になるものではないため、経験のある事務所等に依頼するのも一つの手である。
- ・外国の文献は認証・公証が必要であり、真実性を確保していないと余計に不利な立場になることもある。
- ・公証、認証する必要がある海外の証拠について、専利無効宣告請求の請求人が公証、認証できないために、請求人が専利無効宣告請求を提出できなくなるということは有り得ると思う。
- ・希望としては、このような手続が不要な状況がくるとよい。偽物を作るということも減ってきており、また審判などを依頼する側の意識やスキルもアップしてくると思うからである。

#### 4. 2. 2 権利化後の補正（訂正）の制限について

##### (1) 補正の範囲について

中国では、明細書や図面について権利化後の補正（訂正）はできない。また、クレームの補正に関しても厳しい制限があり、明細書に基づく補正や誤記、誤訳を修正することもできない。補正できるのは、クレームの削除や合併、技術方案の削除のみである。この点に関し、補正の範囲の制限は厳しいとしながらも、明細書や図面の補正を行う必要性はないと考えるという回答が多数を占めた。逆に明細書や図面の補正を可能としたほうがよいという回答は2者だけであった。

回答の詳細は以下のとおりである。

##### ア 制限されている理由について

補正（訂正）の目的が制限されている理由としては、歴史的過程と効率性、権利の安定性に配慮しているとの回答があった。

- ・ 専利無効宣告請求の手續においては、審査指南で定められている3つの補正だけが認められており、補正の余地が少なく厳しく制限されている。これは、歴史的な過程と効率性の要求によるものである。
- ・ 中国ではクレームのみについて削除又は合併が可能であるにすぎない。このような手段に限られているのは、権利の安定性を考慮してのことである。いったん権利が付与されたのであるから、その範囲が大きく変動することなくなるべく安定させたいという要請による。
- ・ なぜクレームに関する補正しか認められないのかは、権利の有効性を判断するのがクレームであるので、明細書の補正をしても解決には至らないと考えられるからである。開示不十分（サポート要件違反）の場合、明細書の補正では当初の範囲を超えるため解消できない。

## イ 制限は妥当であるとする意見

制限は妥当であるとする理由として、第三者に対する影響、効率性への影響、権利者の自己責任であるとするものがあつた。また、明細書や図面に対する補正（訂正）については、その必要性がないとする意見や相手方や第三者とのバランスを考慮すべき、別途の方法を考えるべきといった回答があつた。

### （第三者に対する影響を考慮）

- ・ 補正の制限は厳しいものであり、当事者のなかでも不満を持っている者はいる。明細書や図面の補正をしたいという希望もあるが、もし可能となった場合、権利者側には権利を守る機会が増えるが、請求人や公衆にとっては不公平となる。一旦権利が確定されて公表された以上、その範囲が（補正される可能性があることで）確定できない状況は許容すべきでない。
- ・ 既に権利化され、その旨が公開されている以上、その範囲はむやみに変更されるべきではなく、権利範囲が変動すれば公衆にとって不公平となる。PRB<sup>2</sup>は、権利範囲の安定性及び明確性を重視している。
- ・ クレームは権利範囲を決定するものであるが、明細書や図面はクレームを説明するためのものであるので、明細書や図面を補正する意義がないのではないかと考える。技術方案の公開が不十分であるとか、明細書内で明記されていないなどの場合、クレームの補正を通じて解消すればよい。明細書の補正を許容すると、範囲を超える補正が行われる場合もあり、よくないと考える。
- ・ 明細書や図面の補正までは不要と考える。審理を複雑化することにもつながる。補正にはすべてリスクがある。

<sup>2</sup> PRB : the Patent Re-examination Board (専利復審委員会)

- 代理人にとっては、権利者の立場であれば明細書や図面の補正ができれば好ましいが、請求人の立場だと明細書や図面の補正は好ましくない。補正の範囲が広い場合、補正後のクレームについて厳密に審査することがないため、問題が生じるのではないか。
- 明細書や図面を補正することはできない。いったん授権された以上、むやみに変更されるべきではなく、明細書や図面を修正したところでクレームが変わらなければかわらない。専利無効宣告請求での補正により権利範囲が変更されると授権された特許の権威性に影響を与えるし、第三者にも影響があるため好ましくない。禁反言の問題もある。

#### (効率性に影響)

- 復審委員会は **quick decision** が必要である。このため、補正の手段が制限されているのは妥当であり、クレームの削除であれば専利無効宣告請求中いつでも可能である。クレームの削除以外の方法による補正は審理を中断させる原因となるため、その機会が制限されている。確かに権利者にとっては、明細書や請求項にある誤記等を正しくしたいと希望するのは分かるが、その際は、その誤記がある状態の箇所について、正しい記載や意味を説明すればよい。

#### (権利者の自己責任)

- 専利無効宣告請求では、請求の原則があり、専利無効宣告請求は請求人により請求された範囲で行うべきとなっている。このため、日本のような補正（訂正）が認められると請求の範囲から外れてしまうことになる。そもそも、権利化後の補正は制限があることを考慮してクレームを作っておくべきであり、権利化後に行いたい補正ができないとしても出願人（権利者）側の自己責任である。
- 権利化後の訂正プロセスを設けてほしいという声を挙げているが、対応しようという動きは見られない。このような不備は、権利化前に解消しておくべきである。ただ、特許庁のミスで問題があった場合は訂正が可能であるが、それに対応する部門が無い場合、関連するすべての部門に連絡を取り、許可をとる必要があるため、かなりの手間がかかる。

#### (必要性がない)

- 専利無効宣告請求は請求項に記載の技術方案を対象としなくてはならない。明細書の公開が不十分といった無効理由についても、請求項において特許請求する技術案が十分に公開されたか否かをみなければならない。したがって、通常、明細書について補正をする必要はない。
- 明細書の補正が当初公開の範囲を超えてはならないため、明細書を補正しても、請求項が保護しようとする技術案に存在した不備を解消できない場合が多い。そのため、中国の専利無効宣告請求手続において、明細書を補正する状況は多くない。

#### (中立的な意見)

- ・明細書や図面への補正については、専利無効宣告請求の枠組みだけでなく、他の制度も含めて検討が必要だと考える。権利者だけでなく、相手方や第三者の権利のバランスを考慮すべきである。
- ・もし補正を認められれば、別途にルートを設立すべきだと考える。権利者の利益を考慮すべきだけではなく、請求者や他の関係者の利益も考慮すべきである。

#### ウ 明細書及び図面への補正（訂正）を認めるべきとする意見

明細書及び図面への補正（訂正）を認めるべきとする意見はあったものの、少数意見であった。

- ・誤記や図面についても補正できるようにしてほしいと考える。
- ・補正はクレームしかできず、補正の方法も制限し過ぎであると考え。出願段階で行われた発明部分でない箇所での補正が記載範囲を超えたとして無効となった例がある。（例：自転車の速度調整のための部品にあけられていた穴が、当初はネジ山のあるものであったが、分割後は、ネジ山のない穴となっていた。）

#### エ 誤記の訂正について

誤記の訂正については問題があるとする意見もある一方で、明らかな誤記については本来の正しい意味で解釈した上で審理が行われることから特に誤記の訂正までは不要であるとする意見が多かった。

#### (誤記の訂正ができないのは問題である)

- ・誤記の訂正等ができないことについては問題があると考え。誤記のせいで保護範囲がはっきりしないような場合、権利行使ができなくとも考えうる。

#### (誤記の訂正ができなくても問題は無い)

- ・請求項に明らかな誤記がある場合、その部分は誤記の表記そのまま解釈するのではなく、その部分を誤記と認識して本来の正しい意味で解釈されるため誤記の訂正ができなくても問題は少ないと考える。
- ・誤記などがあった場合も専門家から見ればそれが誤記であると明確にわかるような場合は、誤記のある表記のまま解釈するのではなく、正しい意味で解釈して審理を行うため、特に問題は生じていない。例えば、クレームにおいて、温度の単位について誤記があった場合、それが誤りであったことが明らかであったので、正しい温度の単位で解釈された。

- ・ 明らかな誤記は誤記のない正しい意味で解釈し、判断されるべきであるという新しい司法解釈が出されている。なお、2011年に最高人民法院で出された3つの判決では、審査指南に記載の3つの方法とは異なる補正を認めた。しかしその後審査指南が改訂されておらず、専利無効宣告請求では依然として従来と変わらない判断がなされている。
- ・ もし誤記がクレームにあった場合、意見書などで誤記部分の解釈を説明して対応することができる。
- ・ 不明瞭であったり、明らかな誤字などがあつたりした場合は、解釈で克服することができる。誤記等がある部分について、明細書の記載等から判断してその部分の意味を特定できるのであれば、誤記等の部分も本来誤記が無かつた場合の意味であると解釈して審理を進めることができる。

## オ その他

その他の意見としては、現状を説明したもの、対応策に関するもの、改正の方向性などに言及したものなどがあつた。

- ・ この規定については次の改正でも触れられておらず、今後当分は変更されないだろう。明細書や図面への補正の要求は日本企業から多く聞いている。
- ・ 補正が制限されているため、これを見越して出願時のクレームの立て方を工夫している。例えば、明細書の記載を従属項に細かく記載する。このため、日本の訂正の範囲を前提にした出願をそのまま中国へ出願すると、特許後に問題が生じることがあり、最悪使えない権利となることにもなる。
- ・ 復審委員会はすでに行つた審査の再検討という立場を重視しており、不要な限定とならないよう発明のポイントに合わせて記載するようにしている。
- ・ 委員会は、補正の3つの手段は変わらないが、具体的な判断をする際に、補正の制限がある権利者に対して不利な立場に立たせたくないと考えている。例えば、保護範囲の解釈において、請求項の誤記については、明細書の記載に基づいてその誤記を解釈して審理をしたり、引用関係が不明瞭（引用先がないときなど）な場合も、これを理由に無効とすることはないようにしたりしている。
- ・ 次の法改正でどうなるか分からないが、補正が認められる範囲が広すぎても問題が生じると思われる。バランスをとるのが難しい。
- ・ なお、権利付与通知書が送付され、登録料を支払うまでの期間（3か月以内）は、明細書の補正が可能である。
- ・ 補正の制限が厳しいことは、特許法院や最高人民法院でも把握しているが、対応はない。
- ・ クレームの補正は条文にあるものしかできず、いわゆる削除のみである。なお、裁判所では復審委員会（専利審査指南の記載）とは異なり、特許法の条文の記載に基づいて補正を認めたことがある。数値限定の発明で数値の補正を認めた事例がある。

専利指南では基本的に削除しかできず、数値の補正はできないが、最高人民法院では、特許法及び実施細則の条文に基づいて判断をし、数値の補正を認めた。人民法院は、行政上の運用を定めた専利審査指南の規定には縛られず、条文に基づいて判断するという立場をとった。なお、人民法院は復審委員会と対立するのではなく、委員会の考えを支持する立場を基本的にとっている。

## (2) 日本の制度（「審決の予告」）との対比について

日本で導入された審決の予告（特許法第164条の2第1項）制度について、中国における専利無効宣告制度と比較してどのように考えるかについて質問を行った。

権利者にとっては一定程度のメリットがあるとの回答があった反面、大量の件数等の中国特有の事情や、中国の審理では、専利官（審判官）は審決まで心証を開示することは無いといった点を考慮すると、このような制度は中国では難しいという意見が多かった。

### ア 否定的な意見

否定的な意見としては、中国の現行制度上では有効性に疑問があるとする意見、長期化の原因となるという意見、実用新案や意匠とのバランスも考慮すべきとする意見があった。

#### （中国の現行制度では有効性に疑問がある）

- ・中国にはこのような制度はないが、審決前に審判官の心証が開示されてしまうと、途中で和解の話が持ち上がっても和解ができなくなってしまうと考える。日本で審決の予告の後に訂正が可能であると言っても、訂正手段は限定的であるので、有効性に疑問がある。
- ・審決の予告の制度は、特許権者側を過度に保護するものであり、請求人側に不公平ではないかと考える。またこの制度があったとしても、中国では削除しかできないため、対応することが難しい場面が多いただろう。
- ・日本の「審決の予告」は明らかに特許権者により有利であると思う。特許権者は当該手続を利用して、再度請求項を補正して、特許権を維持させることができる。しかし、該手続により、専利無効宣告請求の案件終了の時間が遅れることになり、専利無効宣告請求手続がより長くなることが考えられる。また、中国における専利無効宣告請求手続では、明細書に記載された内容を請求項へ補充することが認められず、通常、請求項の削除や技術案の削除、請求項の合併などといった限られた補正

方式しか認められないため、中国において、「審決の予告」の手続が存在しても、中国の特許権者が特許権を維持する困難は日本以上のものとなるだろう。

- ・当事者は本来は口頭審理で十分に互いの立場を主張し、議論を尽くすべきであり、口頭審理後でも足りなければ意見書を提出するなどして補足すべきである。審決の予告がなされても議論の場が無ければ意味がないのではないか。また、補正の手段が限られているため、予告の制度があっても機能しないと考える。復審委員会は、比較的権利者側の立場に立ち、慎重に判断している。無効率は日本よりは低い。

#### (長期化の原因となる)

- ・特許権者にはよい制度であるが、審決の予告の後に訂正がなされると審理期間の長期化の原因となる。また補正の方法も限定されているため、中国においてこの制度が有効に作用することは考えにくく、導入されることもないと考える。
- ・審決の予告制度があると、その分審理期間が長くなるため、好ましくないと考える。また、現在の中国で許される補正の方法では、予告があつたとしても対応できないと考える。また、無効率も低いため、あまり必要性を感じない。
- ・現状では補正の手段も限られているため、制度を導入したとしても効果は限定的であり、また、審理期間の長期化にもつながる。長期化は復審委員会がなるべく回避したい事態であるので、このような制度が設けられることは考えにくい。
- ・「審決の予告」は中国では不要だと考える。なぜなら、現状で補正の制限が厳しく、その機会もなく、加えて審理の期間も厳しいからである。審決に不服があれば裁判所で争えばよく、請求人側も不服であればもう一度（他の証拠を揃えて）請求すればよい。審理期間を考慮すると当事者からの要請もないと思う。
- ・復審委員会は効率を重視しており、これをゆるめる傾向もない。
- ・たとえ最後の機会の補正の機会が与えられたとしても、補正を選択することは少ないだろう。補正せずに無効宣告となるか、合併の方式などの補正により保護範囲を小さくするか、これは権利者が選択するものである。

#### (実用新案や意匠との関連も考慮すべき)

- ・中国では、日本のような制度を有していない。これに対応する改正をとした場合、専利無効宣告請求のみを改正するはずはない。もし改正が必要であれば、関連する制度などを設立する必要があると考える。例えば、現時点(2016年8月)では、中国の実用新案の制度を変更する必要があると考える。もし日本のように改正すれば、実用新案の権利者についてもっと有利であり、社会公衆に対して不公平である。
- ・このような制度は、特に実用新案の場合に問題が出てくると考える。実用新案には実体審査がなく、権利行使にも日本のような制限がないため、非常に強い権利である。このような権利に補正の機会があつた場合、相手方当事者にとって不利であり、過度に保護することにもつながる。
- ・意匠や実用新案は無審査であるが、一部無効又は全部無効となる割合は40%程度である。実用新案は、進歩性に関する要求が特許よりも低い。特許が無効となる割合



は35%位であり、無効にさせる意欲が高い場合、補正の制限があるため対応できない場合がある。

#### (その他)

- 中国と日本とでは考え方が逆であると感じる。中国では無効であるべき権利が存続することは許されないと考えている。審査の品質に問題があることも理解しているが、両者に公平であることを考慮すべきである。
- 中国には審決の予告制度はない。代理人と当事者（特に権利者）にはこの制度はよいと考える。復審委員会はこのような制度は不要であると考えている。復審委員会は、審決には権威性があるとしており、十分な議論ののちに判断が下されるのであるから、その判断を途中で開示し、その判断に合わせて当事者が意向を変更するといったことは権威性を損なうと考えているようだ。
- 明細書の質に問題があった事案で、人民法院では審査指南に記載の補正の目的に限らない補正について認めた事例はある。ただ、この事例を受けて審査指南が変わったということもなく、復審委員会の対応も変わっていない。
- 復審委員会は和解を勧めてくることが多い。和解により専利無効宣告請求を取り下げて当事者間で解決することを推奨している。理由としては案件数が多いこともあるだろう。

### イ 肯定的な意見

- 現在中国では補正は特定の機会しかできない。特許権者は、審判請求書の写しを受領してから1か月以内のみであり（ただし、証拠等が追加されたときはさらに1か月与えられる）、技術方案の削除以外は許されない。これは、速やかな審理を考慮したものであるが、権利者には負担でもあると思う。審決の予告制度は権利者側には良い制度だと考える。

### ウ 審判官による審決前の心証開示について

審判の途中で審判官が心証を開示することは一切無く、日本の「審決の予告」のように審決前の心証開示は一方当事者にとって不公平となるという意見があった。

- 審判の途中で審判官側が心証を開示することはない。心証を開示した場合、本来は審判請求人と権利者間の争いであるところ、その心証を開示した審判官と一方当事者との争いになることも考えられる。心証の開示については、内部規定ではないと定められている。口頭審理でも意見を表すことはない。
- 中国では、日本と原則が逆であり、審判官が事前に見解を示すことはない。

- ・口頭審理は1回しかなく、口頭審理での場合は審判官が持つ疑問を解消する場でもある。3人の審判官は事前にディスカッションをしているはずであり、何らかの見解を持っているかもしれないが、審決の前に誰もその見解を知ることができない。
- ・たとえ審判官の見解を知ることができたとしても、既に心証形成済である。その後当事者が意見を表明しても説得するのは難しいだろう。意見を提出する期間は7～10回ほどあり、提出をリクエストすることも可能である。ただし、理由が必要。
- ・審判官は、審理途中で心証を開示することはない。審査指南にも記載されていることであり、心証開示は一方当事者に不公平となるからである。

#### 4. 2. 3 口頭審理について（期日・場所の決定、争点整理など）

##### （1）場所の決定について

中国では、専利無効宣告請求のほとんどは復審委員会のある北京で行われ、その決定は一方向的に通知され、決定の過程において当事者が関与することはないという回答で一致していた。なお、現在特定の都市で巡回口頭審理が行われているが、その際も口頭審理を行う場所は合議体から通知され、当事者が場所の希望を表明する機会とは与えられない。

##### （当事者は場所の選択はできず、口頭審理はそのほとんどが北京で行われる）

- ・ほとんどは北京で行われる（復審委員会の場所）。99%の専利無効宣告請求は北京で行われる。口頭審理の場所は他の都市で行われる場合も復審委員会が決定する。
- ・当事者は一切選択できず、審判長の職権で一方向的に決定される。当事者が選択できるといった規定はない。なお、通常は北京市で行われる。
- ・当事者が口頭審理の場所を選択できるプロセスはない。あくまでも復審委員会が当事者に配慮するか否かを定める。
- ・場所の選択はできない。基本的には北京で行われる。場所は合議体から通知される。
- ・通常は北京で行われ、当事者は選択することはできない。両当事者が同じ地域にいるような場合は、当地で口頭審理を行うこともある。最近はあまり聞かない。
- ・口頭審理は通常北京で行われ、口頭審理が巡回口頭審理に該当する場合でも一方向的に決定されて通知される。
- ・当事者は場所の選択をすることができない。場所の選択をする権利も与えられていない。なお、外国人の当事者にとっては、口頭審理の場所が地方になることはない。
- ・口頭審理を行う場所や時間は、口頭審理通知書に記載されており、こちらから希望を申請する機会はない。
- ・当事者側から選択することはできない。復審委員会が決定する事項である。非常に案件が多いため、当事者が介入できることではない。

平成 28 年 11 月

平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

日中韓における特許無効審判についての  
制度及び統計分析に関する調査研究報告書

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4 階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>